

## Patentes De Invencion Rechazo Instancia Administrativa Obligatoriedad

### JURISPRUDENCIA

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019. AUTOS Y

VISTOS: Para dictar sentencia en estas actuaciones de las que RESULTA: 1.- A fs. 149/159 Bayer Cropscience SA se presenta a través de apoderada y promueve demanda contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a fin de que se declare indebidamente denegada la solicitud de patente de invención Acta n° P03 0104582, con prioridad de solicitud francesa n° 02 15696 de fecha 12/12/02, presentada el 11/12/03, con costas. Dice que la presente demanda es interruptiva de la caducidad de los plazos que estuvieran corriendo y formula reserva de transformarla y/o ampliarla (art. 331 del CPCC), antes de correr el traslado respectivo. Señala que la finalidad de la solicitud de patente es proteger una "Casete de expresión que codifica una 5 - enol-piruvil- shikimato -3- fosfato - sintasa (EPSPS) y plantas tolerantes a los herbicidas que la contienen" que logra un inesperado y útil resultado dado por la tolerancia de niveles de hasta 4kg/ha de glifosato en las plantas modificadas con esta casete. Menciona que por medio de la ingeniería genética se vienen desarrollando plantas que son genéticamente modificadas con el objeto de resistir una eventual aplicación de herbicidas durante el desarrollo vegetativo del cultivo de interés, para eliminar selectivamente sólo malezas sin atacar las plantas aludidas. Apunta que la presente solicitud pertenece a este campo de invención y reivindica, justamente, la modificación del genoma de una planta de interés mediante el agregado de información genética exógena, que le permite a dicho vegetal tener una mayor resistencia a la aplicación de herbicidas como el glifosato. Señala que con la tecnología del arte previo, si bien la planta de interés resiste la aplicación de un herbicida, de todas maneras, se ve afectada al detenerse su desarrollo por unos cuantos días. Describe las actuaciones llevadas a cabo en el marco del trámite de la patente. Recuerda que recién el 5/7/10 el INPI emitió un pedido de aclaraciones previas a la realización del examen de fondo y solicitó la modificación del pliego reivindicatorio entendiendo que las cláusulas 10 a 17 originales se encontraban excluidas de patentabilidad, puesto que contenían material o métodos biológicos que el organismo no considera invenciones. Añade que el 12/11/10 se contestó la vista conferida, adecuando la solicitud de patente a lo requerido por el Instituto. Narra que el 17/1/11 la demandada produjo finalmente el examen técnico de fondo, a través del cual determinó que la solicitud de patente no podía prosperar, toda vez que no se cumplían los requisitos de divulgación suficiente y sustento en la memoria descriptiva, e insistió en señalar que la reivindicación 1 era demasiado amplia, que las cláusulas 10 a 13 a pesar de que se trataba de métodos que incluían un paso de aplicación de un herbicida relacionado con la intervención humana, seguían siendo eminentemente biológicos, en razón de lo cual tales reivindicaciones eran inaceptables. Cuenta que el INPI -adicionalmente- citó cuatro documentos que combinados supuestamente le restarían novedad y actividad inventiva al hallazgo. En tal sentido, la Administración juzgó que teniendo en cuenta que en el arte previo ya ha sido utilizado el promotor CsVMV para aumentar la expresión de genes en plantas y que no constituye ninguna novedad que el gen para la EPSPS introducido en una planta confiere tolerancia al herbicida glifosato, a una persona normalmente versada en la materia le resultaría obvio usar el promotor CsVMV del documento D2, D3 o D4 en la construcción de expresión del documento D1 para expresar el gen heterólogo y obtener plantas transgénicas con tolerancia aumentada para el glifosato. Marca que estas cuestiones fueron respondidas mediante la contestación de la vista del 14/3/11, evacuándose todas las observaciones de la examinadora. Destaca que se indicó que las reivindicaciones no se refieren a un promotor conocido como funcional en plantas, sino a una particular combinación de un promotor CsVMV y una secuencia que codifica una proteína EPSPS, la que no es revelada ni sugerida en el arte previo y que además presenta ventajas sorprendentes como ser la alta tolerancia a herbicidas como el glifosato. Recalca que el mérito inventivo en esta solicitud es haber alcanzado una tolerancia a dosis de 4 kg/ha de glifosato, lo cual es mucho más alto de lo normal y de lo revelado, por ejemplo, en el documento D1 que demuestra una tolerancia de 0.8 kg/ha. Asevera que no obstante haber evacuado todas y cada una de las vistas conferidas y demostrar la patentabilidad del invento de Bayer, el INPI el 29/6/12 resolvió denegar la patente solicitada. Enfatiza que comporta un hecho fundamental que la misma invención a la que el INPI le denegó mérito inventivo para ser patentada, fue concedida por la Oficina Europea de Patentes el 19/5/10 y también ha sido adjudicada en Austria, Australia, China y España. Aduce que a nivel mundial no rigen otros preceptos jurídicos que los que se aplican en Argentina, y asimismo, en nuestro país no pueden ni deben existir prohibiciones sobre patentamiento que sean más severas que las contempladas en la regla supranacional del Acuerdo ADPIC. A su vez, denuncia que su contrincante no aplicó -sin siquiera esgrimir una justificación al respecto- la Resolución INPI 263/03 que habilita a los examinadores a dar por satisfechos los requisitos de patentabilidad en lo que se refiere a novedad absoluta, actividad inventiva, aplicación industrial y a tener por cumplida la búsqueda de antecedentes internacionales, para aquellas solicitudes nuevas que acrediten una patente homóloga concedida en el extranjero por oficinas que cuenten con criterios de patentabilidad y de examen similares a los que rigen en la oficina de patentes nacional.

Como último argumento, repite que la solicitud de patente no pretende que el derecho del inventor recaiga sobre procedimientos biológicos sino sobre la novedosa combinación CsVMV-EPSPS que le brinda la peculiar característica de la tolerancia de niveles de hasta 4kg/ha de glifosato. A la vez, en caso de prosperar la demanda, formula reserva de promover las acciones pertinentes a efectos de obtener el cumplimiento del plazo legal de vigencia de la patente, en razón de las demoras incurridas en el trámite administrativo, circunstancia por la que también complementariamente podría reclamar un resarcimiento económico. Ofrece prueba y plantea el caso federal. A fs. 160 se ordena cumplimentar la comunicación prevista en el art. 8° de la Ley 25.344 y en el art. 12 del Dec. Reglamentario n° 1116/00. A fs. 167 dictamina el Sr. Fiscal Federal. A fs. 168 se imprime al expediente el trámite de juicio ordinario. A fs. 170 se ordena correr traslado de la acción por el término de treinta días (art. 9 de la ley 25.344).

A fs. 173/175 la parte actora amplía la demanda. En lo principal, manifiesta que el campo y objeto de la invención propuesta nada tienen que ver con materiales y procesos biológicos naturales que el INPI no considera invención. Adiciona, que lo que aquí prima es la intervención humana y su capacidad inventiva. 2.- A fs. 319/339 comparece el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mediante letrada apoderada y contesta la demanda entablada en su contra, solicita su rechazo, con costas. Efectúa una extensa y puntual negativa de los distintos extremos vertidos por su contraria, y reconoce cierta documental. Luego, brinda un breve relato de lo sucedido en el expediente administrativo sobre la solicitud de patente y aclara lo que considera una ?serie de inexactitudes fácticas expuestas por la actora en la demanda?.

Adelanta que el simple cotejo de la documentación obrante en autos, permite afirmar que resulta evidente que al momento de resolver el Acta n° P030104582 objeto de los presentes actuados, existían fundamentos suficientes para rechazar su concesión, y por lo tanto, la denegatoria en crisis no luce arbitraria ni infundada. Alude que los exámenes técnicos practicados demuestran que nunca se cumplió con lo solicitado por el examinador, y en consecuencia; jamás se acreditó el mérito inventivo (art. 4 de la Ley de Patentes), como tampoco el sustento de lo reivindicado en la memoria descriptiva (art. 22 de la ley referida). Expone que tales objeciones fueron reiteradamente señaladas durante el trámite administrativo, pero el solicitante no las rebatió. En esa línea, describe que el Informe Denegatorio en sus párrafos finales sostuvo que si bien la objeción más importante sobre las cláusulas 1 a 11 es la falta de mérito inventivo y de claridad, cabe mencionar que las cláusulas 8 a 11 no involucran ningún paso de carácter técnico tecnológico significativo, y por ello, no vienen a solucionar ningún problema técnico que no fuera ya resuelto en el arte previo y no son representativas de la supuesta invención, lesionando el art. 22 de la Ley 24.481. Ello así, dado que en el arte previo - declara- se conoce el uso del promotor de CsVMV para expresar un gen de tolerancia a herbicidas en plantas (D2 a D4), así como se conoce el gen EPSPS utilizado (D1). Resume que resulta obvio, para una persona normalmente versada en la materia, usar el promotor del virus CsVMV para expresar el gen EPSPS en plantas; por ende, reitera que no existen pasos novedosos o inventivos. Indica que el solicitante entiende que el mérito inventivo de la solicitud consiste en que se logra ?de manera sorprendente? una tolerancia de 4 kg/ha de glifosato, mientras que en el documento D1 se producen plantas resistentes a 0,8 kg/ha de glifosato. Sin embargo, subraya que la parte actora menciona datos de tolerancia a glifosato obtenidos en D1 en plantas de tabaco, y los compara con los datos obtenidos en la presente solicitud en donde solamente se utilizaron plantas de maíz, de modo que ambos valores no resultan comparables, y el resultado experimental, consecuentemente, no tiene ningún efecto técnico sorprendente ni comparable, ya que además los casetes de expresión utilizados son distintos. A mayor abundamiento, agrega que no se presentaron valores exactos del experimento realizado, sino que simplemente se afirmó dicha tolerancia. Desde otra perspectiva, dice que los Estados que forman parte del ADPIC, en función de lo dispuesto en el art. 29, gozan de un considerable margen de maniobra para determinar los contornos específicos de la obligación de divulgación, también respecto de la relación entre la descripción y las reivindicaciones, y la forma de interpretarlas. En el caso de la solicitud cuestionada, esgrime que esa descripción clara y completa jamás se presentó. En cuanto a la Resolución INPI 263/2003, fundamenta que no es obligación de la Administración Nacional de Patentes aplicarla, en razón de que su empleo es facultativo cuando exista expresa fundamentación técnico- legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público (art. 6). Igualmente, denuncia que su adversaria invocó por primera vez la mentada resolución en la contestación a la vista del examen de fondo, por lo que resultaría más improcedente aun su aplicación (art. 4 de la resolución referida). Resalta la importancia de los estudios técnicos del INPI y culmina sosteniendo que el acto administrativo cuestionado ha sido dictado de conformidad con la estricta observancia del principio de legalidad. Ofrece prueba. Funda en derecho su defensa. Pretende que se impongan las costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal. Y pide el rechazo de la demanda interpuesta. 3.- A fs. 355 se abre la causa a prueba. A fs. 538 se colocan los autos en Secretaría a los fines de lo dispuesto por el art. 482 del CPCC. A fs. 543/564 alega la parte actora y a fs. 566/579 hace lo propio la accionante. A fs. 581 se llaman ?Autos para sentencia?, y

CONSIDERANDO: I.- En primer lugar, es importante aclarar que, siguiendo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia en materia de fundamentación de sentencias, a fin de dilucidar la presente contienda analizaré los extremos que conceptúo necesarios para la debida resolución del litigio. Ello así, pues sabido es que el juzgador no está obligado a seguir a las partes en todos

sus razonamientos, ni analizar los argumentos que estime no sean decisivos, sino sólo aquellos considerados conducentes para fundar la decisión que en definitiva se adopte (Fallos: 310:1185; 311:1191; 320:2289, entre otros). Siguiendo esa línea argumental, sólo me ocuparé de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolver la cuestión.

II.- En este caso en estudio, el expediente administrativo en copia aportado por la accionada a fs. 191/314 muestra que el 11 de diciembre de 2003 la firma Bayer Cropscience SA presentó la solicitud de patente de invención n° P 030104582, alegando prioridad francesa n° 030104582, con la finalidad de proteger una "Casete de expresión que codifica una 5'-enol-piruvil-shikimato-3-fosfato-sintasa (EPSPS) y plantas tolerantes a los herbicidas que la contienen". Acorde al resumen de la invención de fs. 212, se refiere a una nueva casete de expresión que incluye una secuencia de ácido nucleico que codifica una EPSPS. En particular, contiene unidas entre sí de manera funcional, una secuencia de regulación promotora funcional en las células vegetales o las plantas, una secuencia de ácido nucleico que codifica una EPSPS y una secuencia terminadora, funcional en las células vegetales o las plantas, caracterizada porque la secuencia de regulación promotora es una secuencia de ácido nucleico elegida entre las secuencias de regulación promotora del virus de planta CsVMV (Cassava Vein Mosaic Virus). En palabras de la parte actora, dicha invención logra un inesperado y útil resultado dado por la tolerancia de niveles de hasta 4kg/ha de glifosato en las plantas modificadas con esa casete (ver fs. 149 vta., punto III).

Volviendo al análisis del expediente administrativo, del mismo surge que el 29 de diciembre de 2003, la demandante adjuntó copia certificada del documento de prioridad francesa nro. 0215695, con su correspondiente traducción (v. fs. 214/265). El 2 de diciembre de 2004 se declaró aprobado el examen preliminar y se ordenó la publicación de la solicitud en los términos del art. 26 del Reglamento de la Ley de Patentes (v. fs. 266/268). En esas condiciones, el 12 de diciembre de 2006 Bayer solicitó la realización del examen de fondo en la solicitud de patente de invención, aportando el arancel pertinente (v. fs. 269).

Sin embargo, el 31 de mayo de 2010 el INPI requirió una serie de aclaraciones previas a la realización del examen de fondo (v. fs. 270/271). En primer término, marcó que las cláusulas 10 a 17 se encontraban excluidas de patentabilidad, principalmente debido a que incluían materiales y procedimientos biológicos que el Instituto no consideraba invenciones. De igual manera, advirtió que la casete de expresión reivindicada en la cláusula 4 se refería a una construcción cuyo promotor CsVMV poseía una región Y de secuencia SEQ ID NO 2 duplicada (XYYZ, de SEQ ID NO:5). También apuntó que en la Memoria Descriptiva no encontró divulgación suficiente, ni ejemplos demostrativos en relación a la casete de expresión reivindicada y sus subordinadas.

Siguiendo con las observaciones, destacó la Examinadora de la Administración Nacional de Patentes que no existía ningún ejemplo de realización que comprobara el funcionamiento y actividad del promotor, ni el nivel de expresión para la EPSPS y tampoco se habían obtenido plantas capaces de tolerar una alta dosis de glifosato (4kg/ha) que contuviesen dicho promotor. Del mismo modo, juzgó que la reivindicación 4 y sus subordinadas lesionaban el art. 20 de la Ley 24.481 y no resultaba reproducible. Manifestó que la cláusula 1 era demasiado amplia, infringía el art. 22 de la Ley 24.481 y que no existía sustento en la memoria descriptiva para todas las secuencias de regiones promotoras, ni para todas las secuencias EPSPS reivindicadas en la cláusula 1 y sus subordinadas. Por último, puntualizó que en la reivindicación 1 se debía aclarar el término "EPSPS".

En ese contexto, el 12 de noviembre de 2010 (v. fs. 272/274) Bayer contestó la vista conferida. Expresó que acompañaba nuevas páginas 18 y 19 de un pliego de 13 reivindicaciones en reemplazo del existente de 17 reivindicaciones junto con la primera reivindicación, con ajustes, a fin de satisfacer las observaciones de la Sra. Examinadora. Asimismo, efectuó una serie de aclaraciones en orden a la reivindicación 1 y 4, y agregó que se cancelaban las reivindicaciones originalmente identificadas bajo los números 10, 11, 12 y 17.

III.- Ulteriormente, el 17 de diciembre de 2010 (v. fs. 288/290) la demandada concretó el examen técnico de fondo. Ratificó que la solicitud de patente no podía prosperar, toda vez que no se cumplían con los requisitos de divulgación suficiente y sustento en la memoria descriptiva. Repitió que la reivindicación 1 era demasiado amplia, que las cláusulas 10 a 13 a pesar que se trataba de métodos que incluían un paso de aplicación de un herbicida relacionado con la intervención humana, seguían siendo esencialmente biológicos, por cuanto tales reivindicaciones devenían inaceptables.

Sumado a ello, expuso la Administración cuatro documentos (D1, D2, D3 y D4) los que combinados le restarían novedad y actividad inventiva a la solicitud de patente n° P 030104582. En resumidas cuentas, concluyó el INPI que "teniendo en cuenta que en el arte previo ya ha sido utilizado el promotor CSVMV para aumentar la expresión de genes en plantas y que ya ha sido revelado que el gen para la EPSPS introducido en una planta confiere tolerancia al herbicida glifosato, a una persona normalmente versada en la materia le resultaría obvio usar el promotor CSVMV del documento D2, D3 o D4 en la construcción del documento D1 para expresar el gen heterólogo y obtener plantas transgénicas con tolerancia aumentada para el glifosato" (v. fs. 290).

Nuevamente, a fs. 291/297 Bayer Cropscience SA contestó el 14 de marzo de 2011 la vista otorgada. Acompañó argumentación que según su criterio demostraba el sustento en la memoria, actividad inventiva, ausencia de elementos no patentables y demás condiciones de patentabilidad de la materia reivindicada, con el objetivo de satisfacer las observaciones de la Examinadora.

El 24/8/2011 se produjo el informe previo a la resolución final donde se efectuaron las observaciones allí consignadas (v. fs. 298/299). En lo sustancial, la ANP reparó que no habían sido salvadas las principales

objeciones realizadas en el examen de fondo. A su turno, la demandante contestó la vista y acompañó nuevas reivindicaciones el 15/11/2011 (v. fs. 300/307). Luego, el 21/6/2012 se llevó a cabo el informe denegatorio (v. fs. 308/311) y el 27 de junio de 2012 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud presentada el 11/12/03 en virtud de los motivos y fundamentos expuestos en el citado informe denegatorio (v. fs. 312/313). La mentada decisión fue notificada a Bayer el 6 de julio de 2012 (v. diligencia de fs. 314 y vta.). Así las cosas, ante el temperamento adoptado en sede administrativa, se presenta aquí la actora accionando contra el INPI con el objeto que se declare indebidamente denegada la solicitud de patente de invención Acta n° P 030104582 (ver fs. 149, punto II, primer párrafo).

IV.- Pues bien, habiendo reseñado lo acontecido en sede administrativa y aclarado cuál es el objeto de la demanda, a fin de resolver el presente litigio, considero atinado comenzar por recordar que esa instancia administrativa es obligatoria, y que ha sido instituida teniendo en cuenta la particular versación del personal especializado del INPI -con competencia técnica específica- para evaluar la procedencia o no de un patentamiento, lo cual conlleva no solamente la realización de un examen preliminar, sino un análisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el título II, capítulo I, de la Ley 24.481 -art. 27- (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa n° 435/09, Novartis AG c/ Instituto de la Propiedad industrial s/ denegatoria de patente?, del 31.10.2013). No resulta un dato menor que la decisión denegatoria constituye un acto administrativo que, como tal, goza de la presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549), la cual debe ser desvirtuada por la accionante que reclama judicialmente su revocación (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa 2672/00 del 16.3.06 y sus citas; Sala II, causa 2863/06 del 7.2.12).

V.- Así pues, se hace evidente que dilucidar las complejas cuestiones técnicas que se debaten en este tipo de pleitos, exige un grado de conocimiento científico especializado que escapa -en la mayoría de los casos, y no siendo esta la excepción- a la formación y cultura profesional de los magistrados, lo cual conlleva a tener que contar con el auxilio de expertos designados en los términos de los artículos 457 a 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de alcanzar la convicción que se necesita para juzgar con un auxilio técnico imparcial que contribuya a satisfacer el interés superior de la justicia (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa 6081/08 del 8.11.2012). En ese sentido, Kielmanovich, con acierto, ha sostenido: "...concebimos a la prueba pericial como aquella mediante la cual un tercero designado por un tribunal en razón de sus conocimientos científicos, artísticos o prácticos, ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le informa acerca de los hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas, y el juicio que los mismos le merecen, a objeto de que éste, sobre tales bases, pueda formar su convicción acerca de ellos" (conf. Highton, Elena I; Areán, Beatriz A.; Caruso, Eduardo. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, t. 8, págs. 383/384). Por lo tanto, para la dilucidación del presente conflicto he de tener en cuenta lo informado a través de su pericia por la experta bióloga Daniela Sandra Tosto a fs. 447/478, y sus explicaciones de fs. 493/524 (conf. art. 477 del CPCC).

VI.- En lo que respecta al argumento del INPI de que la solicitud de patentamiento carece de mérito inventivo, en la medida que no viene a solucionar ningún problema técnico que no fuera ya resuelto en el arte previo, contravirtiendo de esa manera los arts. 4 y 22 de la Ley de Patentes, cuadra advertir que la perito, a través de su informe, ratifica dicha objeción mantenida por aquél organismo. La experta sostuvo: "Las reivindicaciones de la patente objeto de autos podrían ser inferibles de lo enseñado y/o reivindicado en los documentos D1 a D4, de hecho algunas secuencias presentes en las reivindicaciones de la patente objeto de autos están presentes en las reivindicaciones de los documentos citados" (v. fs. 468 vta., punto 5). "El resultado obtenido podría resultar obvio para un técnico versado en la materia" (v. fs. 469, punto 6). "La aplicación de un conjunto de técnicas de ingeniería genética y biología molecular en la solicitud de patente Acta P 03 01 04582 llevan a un resultado sin duda útil pero que no es inesperado..." (v. fs. 469, punto 8; la negrita en todos los casos es de mi propiedad). En esa línea, también informó la bióloga que: "Con anterioridad al 12/12/2002 era esperable que a una planta a la que se le ha insertado la construcción de ADN CsVMV/EPSP posea tolerancia a glifosato, dado que como se detalló en varios puntos anteriores, por un lado se conocía la efectividad del promotor CsVMV para expresar proteínas en plantas y por otro lado se conocía la utilización del gen de la EPSPS con las sustituciones de manera de confundir tolerancia a glifosato" (v. fs. 478 vta., punto 14; el resaltado me pertenece). Ahora bien, debo recalcar que Bayer adujo en la demanda que el mérito inventivo en esta solicitud es haber alcanzado una tolerancia a dosis de 4kg/ha de glifosato, límite que claramente excedería lo normal y lo revelado, por ejemplo, en el documento D1 que demuestra una tolerancia de 0,8kg/ha. A propósito de ello, considero que las conclusiones a las que arriba la experta sobre este tópico del asunto, una vez más validan los fundamentos invocados por el INPI para desestimar la solicitud. En efecto, al ser preguntada la especialista si se encuentran en la memoria descriptiva de la presente solicitud los resultados concretos de la exposición a Glifosato de plantas transformadas con la construcción de la reivindicación 1 (v. fs. 470 vta., punto 11), contestó: "En la memoria descriptiva, en el ejemplo 5 se encuentra un ensayo de tolerancia a glifosato en plantas transformadas con la construcción CSVMV/EPSPS en el que se realiza una aplicación de 4kg/ha al estado de 3 a 4 hojas, donde el 90% de los callos de transformación (no se aprecia el número) que contenían el casete de expresión CsVMV-EPSPS tienen plantas capaces de tolerar dicha dosis (no se precisa el número). Sin embargo se registró una disparidad en el número de plantas tolerantes

para cada callo ensayado debido a la condición heterocigota para el rasgo, al número de loci de integración y a la posición de la inserción de la casete?. Agregó a fs. 478 (punto 11): ?Por lo tanto si bien se hace mención al ensayo, no se presentan los datos ni las estadísticas del experimento? (la negrita me pertenece). En consonancia con lo anterior, es importante a su vez destacar que la entendida especificó que: ?La comparación de tolerancia a glifosato en diferentes especies y con diferentes construcciones es inapropiada ya que el contexto específico y las construcciones utilizadas influyen en las dosis de glifosato toleradas por las plantas...? (v. fs. 478, punto 12; el resaltado me corresponde). VII.- No es posible soslayar que las conclusiones a las que arriba la experta han recibido las impugnaciones deducidas por Bayer Cropscience SA a fs. 481/487 y a fs. 531/535. Sin embargo, no encuentro motivo para apartarme de las opiniones arribadas por la bióloga, pues la accionante no ha rebatido los sólidos fundamentos expuestos por la especialista en su informe y en sus aclaraciones. Sabido es que no se trata de exponer meras discrepancias con la opinión del experto o de formular consideraciones que pongan en duda sus conclusiones, sino de demostrar con fundamentos apropiados -y esto debe ser hecho con argumentos muy convincentes, porque los jueces carecen de conocimientos específicos sobre el tópico- que el peritaje es equivocado (Fallos 310:1697, 312:592, 321:2118). Por otra parte, es dable recordar que la opinión del perito designado de oficio por el magistrado reviste importante valor probatorio por su condición de imparcialidad (doctrina de Fallos: 307:2077 y 318:1026). Y a pesar de que es cierto, como lo señala la demandada en las observaciones de fs. 481/487 (ver en particular fs. 481 vta., último párrafo), que algunas de las contestaciones de la entendida no son categóricas en razón de que utiliza la expresión ?podría resultar obvio? para un técnico versado en la materia, lo relevante es que las manifestaciones de la bióloga resultan mayormente coincidentes, en lo sustancial, con las diversas observaciones efectuadas por la examinadora durante la instrucción del expediente administrativo, en punto a la falta de novedad de la invención. Por el contrario, me parece claro que la accionante no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del Instituto emplazado. Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxime en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente (confr. art. 377 del Código Procesal; CNFed. Civ. y Com., Sala II, causa n° 20.478/96 del 04.05.1999, causa n° 2.294/15 del 6.2.18, entre otras). VIII.- En otro orden de ideas, no parece superfluo agregar que no mejora la posición de la parte actora lo establecido mediante la Resolución del INPI -P- n° 263/2003. Para fundar esa apreciación, tengo en cuenta que en uno de sus considerandos se habla de ?...facultar a la Administración Nacional de Patentes para considerar válidos la búsqueda internacional de antecedentes y los exámenes técnicos de fondo realizados en el curso del trámite de patentes equivalentes concedidas por oficinas extranjeras?. Con sustento en ello, se habilita a los examinadores a dar por satisfechos los requisitos de patentabilidad en lo que se refiere a novedad absoluta, actividad inventiva, aplicación industrial y a tener por cumplida la búsqueda de antecedentes internacionales, para aquellas solicitudes nuevas que acrediten una patente homóloga concedida en el extranjero por oficinas que cuenten con criterios de patentabilidad y de examen similares a los que rigen en la oficina de patentes nacional (arts. 1, 2 y 3). Sobre esa base, no caben dudas que la Resolución 263/03 no impone a la ANP la obligación de tener por cumplidos los recaudos aludidos ante una patente igual otorgada en el extranjero. En realidad, le otorga esa potestad, conservando los examinadores las prerrogativas a efectos de juzgar los complejos temas de novedad o actividad inventiva. Lo expuesto se ve reforzado por el art. 6 de la Resolución en estudio, en tanto dispone que ?La Administración Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolución cuando exista expresa fundamentación técnico-legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público?. En el caso sub examine, a la luz de la reseña efectuada del expediente administrativo y de lo expuesto por la pericia en biología, existieron objeciones técnicas que derivaron en que la patente solicitada no prosperara. Tampoco puede correr mejor suerte el argumento esgrimido en el sentido que la patente fue concedida por la Oficina Europea de Patentes y asimismo adjudicada en Austria, Australia, China, España, entre otros países. Ello es así, ponderando que, como lo ha señalado la doctora Najurieta en su oportunidad, la protección del derecho del inventor es de carácter territorial (conf. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, 1957, vol. I, pág. 49) y la Administración Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento, decreto 260/96, anexo II) ejerce sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina central de patentes (confr. CNFed., Civ. y Com., Sala I, causa n° 2672/00 del 15.8.03 y Sala III, causa n° 435/09 del 31.10.13). Corolario de todo lo expuesto, entiendo que la demanda debe ser desestimada, toda vez que, como se dijo, incumbía a la actora probar la ilegitimidad del acto cuestionado, y como no lo hizo, deviene correcto el accionar de la Administración de denegar la solicitud de patente P 030104582, con fundamento en los arts. 4, 22 y 29 de la Ley 24.481. Por los argumentos que anteceden, así como doctrina y jurisprudencia citadas, FALLO: Rechazando la demanda entablada por Bayer Cropscience SA contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con costas a la parte actora, en atención al principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal). Atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada en

autos, a las etapas procesales cumplidas por cada uno de los abogados en esta causa, y a la naturaleza de este proceso, conforme pautas observadas habitualmente en supuestos análogos por la Excma. Cámara de este Fuero, regulo los honorarios de las letradas intervinientes por la parte demandada, Dras. María José Vázquez (apoderada; cesó su intervención a fs. 527) y Mariela E. Borgarello (patrocinante), en las sumas de \$22.500 y \$52.500 respectivamente, atinentes a la primera etapa del proceso y a un 50% de la segunda. Asimismo, por igual período, establezco los honorarios de las letradas de la parte actora, en los montos de \$21.000 para la Dra. Claudia Serritelli (apoderada) y de \$31.500 para la Dra. Brigida Verónica Kapovic. (arts. 2, 6, 7, 9, 10, 13, 37 y 38 de la ley 21.839, texto según ley 24.432). Teniendo en cuenta que las tareas correspondientes al otro 50% de la segunda etapa y la tercera completa, fueron realizadas bajo la vigencia de la ley 27.423, y tomando las pautas allí establecidas, regulo los honorarios de la Dra. M. J. Vázquez en ... UMAS - equivalente a la fecha a \$5.804 -; los de la Dra. M. E. Borgarello en ... UMAS -que representan \$58.040- y los del Dr. Aldo Petrone en ... UMAS -proporcionales a \$20.314- (parte demandada). A su turno, los emolumentos de los profesionales de la accionante se estiman en 4 UMAS para la Dra. B. V. Kapovic (\$11.608) y en 17 UMAS para la Dra. Claudia Serritelli, equivalentes a la fecha a \$49.334 (conf. arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26 y 29 de la citada ley; y Ac. 30/19 de la C.S.J.N.). Se deja constancia que no se regulan honorarios a favor del Dr. Gonzalo Lavalle (apoderado del INPI), en razón de que su labor en estos actuados se limitó a la presentación de fs. 527. Por el incidente resuelto a fs. 382/383 (oposiciones a prueba), cuyas costas se distribuyeron en el orden causado, regulo los emolumentos de la Dra. C. Serritelli en el monto de \$2.700 y los de la Dra. B. V. Kapovic en \$6.300 (arts. 33, 39 y cit. de la ley 21.839). En atención a la naturaleza de la labor pericial efectuada, y la proporción que deben guardar sus emolumentos con los fijados a los restantes profesionales que han intervenido en todo el proceso, regulo los honorarios de la perito en biología Daniela Sandra Tosto, en ... UMAS (\$63.844) y los de la consultora técnica Paula Cohen (por la demandada), en la cantidad de \$20.000. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. MARCELO GOTA JUEZ FEDERAL 075430E